

事件番号：JP2004-0001

裁 定

申立人：

(名称) 有限会社光漢堂

(住所) 大阪府枚方市東中振1-7-13

代理人：弁理士 志村 尚司

登録者：

(名称) 株式会社I-ネットサービス

(住所) 大阪府大阪市北区兔我野町3番19号 兔我野ビル2階

(代表者) 代表取締役 業 天 祐 司

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。

1 裁定主文

申立人の請求を棄却する。

2 ドメイン名

紛争に係るドメイン名は「ENEMAGRA.CO.JP」である。

3 手続の経緯

別記のとおりである。

4 当事者の主張

a 申立人

(1) 申立人の使用する商標

申立人は、商標「ENEMAGRA」について、平成13年12月28日付けで第10類 医療用機械器具等を指定商品とする商標登録(第4532622号)を、また、

平成13年10月12日付けで第28類 玩具等を指定商品とする商標登録(第4513443号)をそれぞれ受けている(甲第2号証の1および同号証の2)。

申立人は、医療用機械器具である前立腺快癒器(前立腺刺激マッサージ器)について、販売名「エネマグラ ドルフィン EYE (ENEMAGRA DOLPHIN EYE)」(甲第6号証の1写真(A)参照)および販売名「エネマグラ EX (ENEMAGRA EX)」(甲第6号証の2写真(A)参照)とする商品を、それぞれ遅くとも平成11年(1999年)9月頃より、販売名「エネマグラ SADDLE (ENEMAGRA SADDLE)」(甲第6号証の3写真(A)参照)および販売名「エネマグラ BAMBOO (ENEMAGRA BAMBOO)」とする商品をそれぞれ遅くとも平成12年12月頃より、申立人代表者が経営する三牧ファミリー薬局のウェブサイト等を通じて販売をし(甲第3~5号証)、現在も継続して使用し、販売を行っている(甲第3号証)。

(2) 登録者の本件ドメイン名は申立人の使用する商標と同一または類似である。

申立人の商標

申立人の使用する商標「ENEMAGRA」は、商標登録第4532622号として登録された登録商標と同一であり、申立人の使用は当該登録商標の使用である。また、申立人の使用する商標「エネマグラ」は、当該登録商標から生じる称呼をカタカナ表記したものである。

登録者のドメイン名

「ENEMAGRA.CO.JP」のうち、「JP」は国別を示すトップレベルドメインであり、「CO」は組織種別を示すセカンドレベルドメインであって、いずれも特段の識別力を有するものではない。従って、本件ドメイン名の要部は「ENEMAGRA」である。

したがって、登録者の本件ドメイン名は、申立人の使用する商標「ENEMAGRA」と同一であり、申立人の所有する登録商標とも同一である。また、申立人の使用する商標「エネマグラ」と類似し、商標「エネマグラ」を英文字表記したものと同一である。

このため、本件ドメイン名が使用された場合、一般需要者に、申立人と登録人との間における出所の混同を生じるおそれが極めて高い。

(3) 登録者が、申立の対象であるドメイン名についての権利または正当な利益を有していないと考える理由

申立人と登録者は無関係である。また、申立人が登録者に「ENEMAGRA」および「エネマグラ」の商標の使用を許諾した事実もないし、本件ドメイン名の登録及び使用についても許諾を与えていない。したがって、登録者は、本件ドメイン名の登録時(2004年2月20日)において、当該商標について使用する権利を何ら有しないものである。

(4) ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていると考える理由

登録人が登録している「ENEMAGRA.CO.JP」は、申立人が商標権を有する登録商標と全く同一のドメイン名である。また、「ENEMAGRA」は造語商標であることなどに鑑みれば、登録者が本件ドメイン名を善意で採択し登録したとは考えがたい。そして、登録人が正当な権利または利益を有することなく、申立に係るドメイン名を登録しているために、申立人は当該商標と同一のドメイン名を登録し、使用することができない。

また、登録者は、商業上の利得を得る目的で、登録人のウェブサイトにおいて、申立人の商標「ENEMAGRA」を付した商品を販売している(甲第1号証)。登録者が販売するこれらの商品は、申立人が製造販売したいいわゆる真正商品ではなく、登録商標が不正に付された不真正商品である。しかも、登録者の販売する3つの商品は、それぞれ申立人が前記ウェブサイト上で販売している商品と同一であり、その包装形態も、台紙の色の一部や販売者の表示が異なる点を除くその他の点において同一であり、申立人の販売する真正商品と紛らわしいこと甚だしい(甲第6号証の1~3)。

このように登録者の販売する商品は、申立人の販売する商品とその包装形態を含めてほぼ同一の商品であり、申立人の販売する商品と出所の混同を生じさせていることは明らかである。そして、登録者は、申立人の有する商標と同一のドメイン名を使用することにより、インターネット上において一般需要者を登録者のウェブサイトにも不当に誘引し、営業上の利益を得ている。

このようなことから、登録人は本件ドメイン名を不正の目的で登録し、使用しているのは明らかである。

b 登録者

(1) 申立人は本件商標その他の表示につき正当な利益を有していない。

本件商品は、高島二郎氏(以下「高島氏」という)が発明した実施品でありアメリカ合衆国の特許を経て「エネマグラ」の商品名で平成10年8月ころから、高島二郎氏が日本において製造販売していた商品である。

同商品が好評であることから申立人は平成11年9月ころから高島二郎氏に無断で同商品を製造販売し始めた。

高島二郎氏は、平成12年9月、申立人に対し、不正競争防止法の不正競争に該当するとして同商品の製造販売の差し止め、損害賠償を求めて東京地方裁判所に訴えを提起した(乙第1号証=訴状)。

この訴訟は、平成15年2月12日に和解により終了した(乙第2号証-和解調書正本)。

和解の概要は次のとおりである。

申立人は高島氏に解決金 2000 万円を支払う。

高島氏は申立人に同商品の日本国内での販売を認める。

申立人は高島氏に売上高の 10% を支払う。

以上のとおり「エネマグラ」の商品名は、高島氏が創作して同商品に名付けたものである。

申立人の本件登録商標は、高島氏との係争中の平成 12 年に高島氏の了解を得ず無断で登録したものであり、また、和解においても高島氏は「エネマグラ」あるいは類似する「E N E M A G R A」の商標登録を認めておらず、申立人は本件商標その他の表示につき正当な利益を有していない。

なお、申立人は、高島氏との上記和解に反し売上金を誤魔化したとして現在当該商品の製造販売の差し止めを求められていると聞いており、近々、申立人は当該商品の製造販売ができなくなる可能性が強い。

(2) 登録者は本件ドメイン名の登録につき、権利または正当な利益を有している。登録者は、高島氏から当該商品の製造販売を認められた会社から当該商品を仕入れて販売しており、登録者は本件ドメイン名の登録につき、権利または正当な利益を有している (乙第 3 号証 = 商品販売契約書) 。

(3) 登録者は不正の目的で本件ドメイン名を登録・使用しているものではない。

登録者は、当該商品の発明者、「エネマグラ」の商品名の創作者であり、「エネマグラ」の商品名で申立人より前に当該商品を製造販売していた高島氏の承諾を得て当該商品の製造販売をしている会社から仕入れて、当該商品を販売しているのであるから、不正の目的で本件ドメイン名を登録・使用しているものではない。

C . 申立人の反論

(1) 申立人は本件商標について正当な権限を有する。

本件商標は、申立人代表者である三牧剛太郎の命名によるものであり、商標登録についても、高島二郎氏の下承があった (甲第 7 号証、枝番を含む) 。

高島氏は、本件商品の商品名については、申立人代表者に一任しており、日本において

商標登録をすることについても申立人代表者は高島氏から了承を得ている。

上記経緯から明らかなように、「E N E M A G R A」の名称は申立人によって名付けられたものであって、申立人の商標登録は全く正当に行われたものである。

登録者が提出する高島氏との訴訟は、不正競争防止法2条1項3号、いわゆる形態模倣を根拠とする争いであり、申立人と高島氏の間では商標の使用についての紛争はない。前記訴訟の和解条項において商標登録に関する条項がないことを理由に、申立人には商標登録が認められないと否定的に解釈できないのは言うまでもない。

(2) 登録者が本件商標について正当な権利を有するとは認められない。

商品製造販売契約書(乙第3号証)には、本件商品として「甲が発明した前立腺マッサージ器具、エネマグラドルフィン、及びエネマグラEXの名で市販されているもの」と記載されているにすぎず、高島氏から「エネマグラ」という商標の使用許諾が明確になされているとは断言できない。

また、日本国内における「E N E M A G R A」の商標権は、申立人が正当に有している。申立人は高島氏に対して日本国内における当該商標権についての使用許諾権限を与えたことはなく、有限会社トイズファクトリー、株式会社ルッツに対して当該商標権の使用許諾を与えたこともない。したがって、登録者は本件登録商標について適法に使用することはできず、当該適法に使用できない商標が付された商品の製造販売について許可を有することが、直ちにドメイン名の登録について正当な理由になるはずがない。

(3) 登録者は不正の目的で本件ドメイン名を登録・使用しているものである。

登録者は、本件商標に関して、申立人の商標登録が不当な目的であると独善的に解釈するのみで登録商標の無効審判の請求等を行わずして本件ドメイン名を登録したのであるから、そのみで不正の目的があったと言わざるを得ない。

また、「申立人は当該商品の製造販売ができなくなる可能性が強い」など根拠のない主張を行い、本件ドメイン名登録の正当性を維持しようとする行為は、競業者の事業を混乱させることを目的とするもので、登録者の主張からも不正の目的が明らかである。

さらに、付言すると、申立人は、販売名「エネマグラ SADDLE (E N E M A G R A SADDLE) (甲第6号証の3(A))とする商品についての意匠権を、登録第1136720号として所有している(甲第8号証)。申立人は、高島氏を含めた第三者に当該意匠権

について実施許諾を与えたことはなく、登録者が自己のウェブサイト等で販売している商品名「エネマグラ SADDLE (ENEMAGRASADDLE)」(甲第 1 号証、同第 6 号証の 3 (B)) とする商品は、侵害品である蓋然性が高い。このように、登録商標と同一のドメイン名を登録し、なおかつ登録者のウェブサイトでこのような侵害品と思われる商品を販売することは、競業者の事業を混乱させることが目的であり、不正の目的を有して登録したことに相違ない。

5 争点および事実認定

規則第 15 条 (a) は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則についてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述及び文書の結果に基づき、方針、規則、及び適用されうる関係法規の規定、原則ならびに条理に従って、裁定を下さなければならない。」

方針第 4 条 a は、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図している。

(1) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること

(2) 登録者が、ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していないこと

(3) 登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること

a 申立人の権利又は正当な利益

(1) 商標「エネマグラ (ENEMAGRA)」は申立人の発案か

甲第 7 号証によれば、以下の事実が認められる。

1998 年 8 月 6 日、高島氏より申立人代表者に対し、「販売方法、時期、価格等につきましてご相談したいと思います。」との申し入れがあり (甲第 7 号証の 1) 1998 年 8 月 28 日に申立人代表者から高島氏に対し、商品名「ENAMAGLA (エネマグラ)」が提案され (甲第 7 号証の 3) 1998 年 8 月 30 日に高島氏から申立人代表者に対し、「ENAMAGLA はなかなか良い名前だと思いますが、どうせだったら VIAGRA にひっかけて ENAMAGRA はいかがでしょうか。いずれにせよ貴社にお任せいたします。」との連絡があり (甲第 7 号証の 4) 1998 年 9 月 14 日、高島氏から申立人代表者に対し、「「Enemagra」の名前がよいと答えられた人もかなりおられたようですね。三

牧様が考えられた名前なのでこれでよいのではないのでしょうか？」という連絡があった(乙第7号証の5)

上記事実によれば、本件商標「エネマグラ」は申立人代表者の提案であること、本件商標「ENEMAGRA」は申立人代表者の提案「ENAMAGLA」に高島氏が「L」を「R」とする変更を加えたが、これについても高島氏は申立人代表者の提案であると認められていたことが認められる。

そうすると、本件商標「エネマグラ」「ENAMAGRA」は申立人代表者の発案に係るものと認められる。

(2) 申立人は本件商標を登録する権限を有するか

甲第7号証によれば、以下の事実が認められる。

1998年10月31日、申立人代表者からの「金型までつくった場合、エネマグラの名称と意匠を日本で登録することは可能でしょうか。また、そうしたほうが三牧 高島ラインを確保するのにいいと思うのですがどうでしょうか？」との問い合わせに対し、高島氏から「エネマグラの名称と意匠を日本で登録することは可能です。パイオニアとしては、できるだけ多くの手段で権利を獲得しておくのは望ましいことですが費用との兼ね合いになるでしょう。」と回答している(甲第7号証の6)。

申立人は、係る事実をもって申立人が本件商標について日本で商標登録を受ける権限を有すると主張する。

しかしながら、甲第7号証の6においては、日本において商標登録、意匠登録を受けるに際しての条件(出願人名義、費用負担など)が全く示されていない。

申立人が商標登録、意匠登録を単独で出願し、権利を取得するならば、実質的に申立人が高島氏の製造販売する商品「前立腺刺激器」についての独占販売権を取得することとなる以上、権利の帰属については十分な交渉が行われるのが通常と考えられる。

しかしながら、申立人と高島氏との間でのこれらの交渉経緯は証拠において全く明らかにされず、主張もされていない。

むしろ、高島氏が「パイオニアとしては、できるだけ多くの手段で権利を獲得しておくのは望ましいことですが費用との兼ね合いになるでしょう。」(甲第7号証の6)と述べていることから、高島氏はパイオニアとしての立場を重視していたことが伺われ、自己も費用を負担して権利を取得することを想定していたものと推測できる。

また、商標「ENEMAGRA」の採択は、高島氏が製造販売する商品の商標として採択されたものであって、当該商品を申立人が日本において販売する際にのみ使用される商標として採択されたと認めるべき事実は存在しない。

むしろ、乙第1号証ないし乙第3号証から明らかなように、高島氏は申立人以外のルートによっても商標「ENEMAGRA」を使用して商品を販売しているのであり、この事実を考慮すると、高島氏は、商標「ENEMAGRA」を申立人以外が販売する商品についても使用する意思を有していたものと認めるのが相当である。

そうすると、甲第7号証の6における高島氏の回答は、未だ一般論としての域を出ておらず、かかる回答をもって申立人が商標登録を受けることにつき、高島氏から了承を得ていたと認めることができない。よって、高島氏から了承を得ていたとする申立人の主張は採用できない。

(3) 小括

以上の次第であるから、申立人は、本件ドメイン名「ENEMAGRA.CO.JP」の要部である「ENEMAGRA」につき、高島氏の商品の商標として商標「ENEMAGRA」を排他独占的に使用する地位を有する者とも、商標登録を受ける権利または正当な利益を有する者とも認められない。

なお、申立人は現在商標「ENEMAGRA」の登録を保有しているが、上記認定のとおり、少なくとも高島氏の商品との関係においては申立人は商標「ENEMAGRA」を排他独占的に使用し得る地位を有さない以上、商標登録を受けていることにより正当な利益が肯定されるとすべき理由はない。

6 結論

以上に照らして、紛争処理パネルは、申立人の請求はJPドメイン名紛争処理方針第4条a)の要件を具備しないものと判断する。

よって、申立人の請求を棄却するものとし、主文のとおり裁定する。

2004年7月22日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

峯 唯 夫
単独パネリスト

別記 手続の経緯

(1) 申立受領日

2004年5月19日(電子メール)

2004年5月20日(郵送)

(2) 料金受領日

2004年5月19日 金180,000円入金(申立手数料)

2004年5月21日 金 9,000円入金(消費税)

(3) ドメイン名及び登録者の確認日

2004年5月19日 センターの照会日(電子メール)

2004年5月20日 JPRSの確認日(電子メール)

確認内容

- 1) 申立書に記載の登録者はドメイン名の登録者であること
- 2) 登録担当者は業天裕司であること

(4) 適式性

センターは、2004年5月21日、申立書がJPNICの処理方針、規則、補則の形式要件を充足することを確認した。

(5) 手続開始日 2004年5月24日

手続開始日の通知 2004年5月24日

JPNIC/JPRSへ(電子メール)

申立人代理人へ(電子メール、郵送及びFAX)

(6) 登録者・登録担当者への通知日及び内容

- 1) 2004年5月24日 申立書一式及び申立通知書送付(電子メール及び郵送)
- 2) 答弁書提出期限(2004年6月21日)を通知
- 3) 2004年5月26日 登録者が申立書受領

(7) 答弁書の提出の有無及び提出日

- 1) 提出有
- 2) 2004年6月18日(郵送)

(8) 答弁不備通知書

2004年6月21日、答弁書に不備があったので、答弁不備通知書を登録者に

送付（電子メール及び郵送）

（ 9 ） 答弁書の申立人代理人への送付日

2004年6月30日（電子メール、郵送及びFAX）

（ 10 ） 補正答弁書の受領日及び申立人代理人への送付日

1) 2004年7月5日 補正答弁書受領（郵送）

2) 2004年7月5日 申立代理人へ補正答弁書送付

（電子メール、郵送及びFAX）

（ 11 ） パネリストの選任

申立人は1名のパネリストによる審理・裁定を要求

登録者において、特段、3名のパネリストによる審理・裁定を要求していないこ

とから、センターは、2004年7月5日、次のとおり、パネリスト1名を指名し、

パネリストは同日、これを受諾した。

パネリスト 峯 唯夫

中立宣言書受領日 2004年7月7日

（ 12 ） 紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知日

1) 裁定予定日 2004年7月26日

2) 裁定予定日の通知 2004年7月5日

（ JPNIC / JPRS 及び両当事者へ ）

JPNIC / JPRS （電子メール）

両当事者 （電子メール、郵送及びFAX）

（ 13 ） パネリスト指名書及び一件書類受け渡し

2004年7月5日（電子メール及び郵送）

（ 14 ） パネルによる審理・裁定

2004年7月6日 申立人から上申書受領（電子メール及び郵送）

2004年7月6日 登録者及びパネリストへの送付

（電子メール、郵送及びFAX）

2004年7月26日 審理終了、裁定